

# 2023 상표법 개정 및 동향

투스너로이터코리아

2023 상표법 개정 및 동향 LAWnB IP Exclusive Report 는 로앤비의 [로펌 리포트] 및 [학회논문] 콘텐츠를 엮어 발행하였습니다. 로펌리포트는 각 로펌의 동의 하에 본문을 게재하였습니다. 본 자료의 무단전제 및 상업적 재배포를 금지합니다.

## LAWnB IP Exclusive Report:

# 2023 상표법 개정 및 동향

2023 상표법 개정 및 동향 LAWnB IP Exclusive Report 는 '상표공존동의제도'의 도입을 통해 상표보호와 관리의 새로운 시사점을 제시하는 상표법 개정에 대한 내용을 담고 있습니다.

이 법안은 상표라는 핵심적인 지식재산권의 관리 방식을 현대적 요구에 맞춰 재정립하며, 기업들에게 자신의 브랜드를 더욱 유연하게 등록하고 관리할 수 있는 기회를 제공합니다. 특히, 상표의 경제적 가치와 기업 명성에 대한 보호 측면이 강조됩니다.

'상표공존동의제도'는 상표권자 간의 자율적 합의를 바탕으로 동일하거나 유사한 상표의 등록을 가능하게 하여 상표 사용의 범위를 확장시킵니다. 이는 불필요한 분쟁을 줄이고, 상표 사용의 창의성과 다양성을 촉진하는 중요한 변화입니다.

개정 법안은 국제적인 상표 등록 절차에도 영향을 미치며, 변경출원, 우선권 주장, 국제상표등록출원의 대체 요건 등 다양한 측면에서 혁신을 제공합니다. 이는 국내외 상표권자가 글로벌 시장에서 상표를 보호하고 활용하는 방식에 중대한 영향을 미칩니다.

이러한 법적 변화는 기업들에게 상표법 개정에 따른 전략을 재고하게 합니다. 기업들은 이 새로운 규정을 이해하고, 자신의 상표 전략을 보다 효과적으로 수립하기 위해 빠르게 변화에 적응해야 할 것입니다. 이는 상표가 기업의 가치와 명성을 대변하는 중요한 자산임을 재확인하는 계기가 될 것입니다.

본 LAWnB IP Exclusive Report 에 포함된 콘텐츠는 로앤비 웹사이트에서 확인할 수 있습니다

본 리포트를 많은 분과 공유할 수 있도록 게재를 동의해 주신 각 로펌에 다시 한번 진심으로 감사의 말씀드립니다.

토슨로이터코리아

### 정보제공 동의 로펌 (가나다순)

법무법인(유한) 광장	법무법인(유한) 대륙아주	법무법인(유) 로고스	법무법인(유한) 바른	법무법인(유) 세종
법무법인(유) 올촌	법무법인(유) 지평	법무법인(유한) 태평양	법무법인(유) 화우	

# Table of Contents

## LAWnB IP Exclusive Report: 2023 상표법 개정 및 동향

'상표공존동의제도' 도입을 위한 「상표법」 개정안 국회 본 회의 통과.....	4
상표법 개정 - 상표권 공존 동의제 도입.....	9
인공[상표법 일부개정] 선출원자 동의에 따른 상표등록 허용, 국제상표등록출원 제도 개선 등.....	12
[2124453] 상표법 일부개정법률안.....	14
상표법상 효력 제한 규정의 개선방향에 대한 소고.....	16
상표법상 간접침해 규정의 법적 쟁점.....	17

# '상표공존동의제도' 도입을 위한 「상표법」 개정안

## 국회 본 회의 통과

법무법인(유) 태평양

김지현, 염호준

2023. 10. 24

bkl 법무법인(유)태평양

### 상표공존동의제도 도입 및 그 시사점

"상표법은 기업의 상표를 구별하고 보호하는 중요한 지식재산권입니다. 이 법안은 불필요한 분쟁을 방지하고 상표 간의 조화로운 공존을 추구하는 '상표공존동의제도'를 도입하는 것을 포함하여 여러 개정사항을 포함하고 있습니다. 이 제도는 선등록상표권자 또는 선출원인의 동의를 전제로 후출원상표의 등록을 허용합니다.

이 개정법은 기업들에게 안정적인 상표 사용을 보장할 것으로 보이지만, 오인이나 혼동을 방지하기 위한 구체적인 기준과 실무지침 마련이 필요합니다. 또한, 상표 등록 후의 혼동 방지를 위한 공시시스템과 부당한 상표공존 동의 방지 방안도 마련해야 합니다. 이를 위해 이미 상표공존동의제도를 시행하고 있는 외국의 사례를 참고할 필요가 있으며, 기업들은 이 제도가 자신의 상표 사용에 미칠 영향을 분석하고 전략을 세워야 합니다."

### - 그 주요 내용과 시사점 -

'상표(브랜드)' 즉, 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(상표법 제 2 조 제 1 항 제 1 호)은 기업의 명성과 신용을 대표하는 가장 핵심적인 지식재산권입니다. 따라서 많은 노력과 비용을 들여 구축한 상표와 관련하여 불필요한 분쟁들이 발생하는 경우 경제적 손실은 물론이고 기업이 가진 고유한 가치마저 훼손될 수 있습니다.

2023. 10. 6. 국회 본회의에서 가결된 개정안에 따라 일부 개정되는 「상표법」(이하 "개정 상표법")은 상표와 관련하여 발생할 수 있는 불필요한 분쟁과 불편을 미연에 방지하고, 나아가 상표간의 조화로운 공존을 추구할 수 있는 '상표공존동의제도'를 도입하기 위해 새로운 규정을 마련하였습니다.

### I. 개정 상표법 전반

2023. 10. 6. 국회 본회의를 통과한 개정 상표법은 세간에 많은 관심을 불러일으키고 있는 '상표공존동의제도'의 도입에 관한 사항 이외에도 10 여가지의 상표법 전반의 다양한 개정사항을 포함하고 있습니다. 개정 상표법은 공포되고 6개월의 유예기간을 둔 후 내년 4월 중 시행될 것으로 예상됩니다. 아래에서 개정 상표법의 전반적인 내용을 간략히 살펴보겠습니다.

- ① 사용에 의한 식별력 인정 대상에 '기타 식별력 없는 상표'를 포함하여 그 범위 확대 (개정 상표법 제33조 제2항)
- ② 상표등록요건 판단시기 관련 규정 명확화 (개정 상표법 제34조 제2항 및 제3항)
- ③ 상표공존동의제도의 도입 (개정 상표법 제34조 제1항 제7호 단서 및 제35조 제6항)
- ④ 변경출원에 대한 조약에 따른 우선권 주장, 출원 시의 특례 등 인정 (개정 상표법 제44조 제5항 내지 제7항)
- ⑤ 심사관 직권보정 무효 간주 사유 확대 (개정 상표법 제59조 제5항)
- ⑥ 존속기간 갱신 효력 발생 전 상표권 소멸 또는 표기를 상표등록료 반환대상에 추가(개정 상표법 제79조 제1항 제8호 및 제9호)
- ⑦ 존속기간갱신신청에 관한 기재 사항 등 요건을 상표권 관련 사항으로 정비 (개정 상표법 제84조)
- ⑧ 상속 개시 시 상속인 부존재를 상표권 소멸사유로 규정 (개정 상표법 제106조 제2항)
- ⑨ 공존동의상표의 부정경쟁목적 사용 시 상표등록 취소사유로 규정 및 취소심판 제척기간 명시 (개정 상표법 제119조 제1항 제5호 의2 및 제122조 제2항)
- ⑩ 지정상품 일부 포함의 경우에도 국제상표등록출원의 대체 요건 인정 (개정 상표법 제183조 제1항 제3호 삭제)
- ⑪ 국제상표등록출원 및 국제등록기초상표의 분할 허용 (개정 상표법 제187조 및 제200조)
- ⑫ 국제사무국을 통한 국제상표등록출원 등록여부 결정 통지 규정 (개정 상표법 제193조의3 및 제220조)

## II. 상표공존동의제도에 관한 개정 상표법의 주요 내용과 시사점

이번에 통과된 개정 상표법은 선등록상표권자 및 선출원인의 동의를 전제로 후출원상표의 상표등록을 허용하는 '상표공존동의제도'를 주요 골자로 하고 있습니다. 아래에서 상표공존동의제도에 관한 개정 상표법 조문을 구체적으로 살펴보겠습니다.

### 1. 개정 상표법 중 상표공존동의제도 관련 조문

#### 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표)

- ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다.
1. - 6. (현행과 같음)
  7. 선출원(先出願)에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표. 다만, 그 타인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 상표등록을 받을 수 있다.
- ③ 상표권자 또는 그 상표권자의 상표를 사용하는 자는 제119조 제1항 제1호부터 제3호까지, 제5호, 제5호의2 및 제6호부터 제9호까지의 규정에 해당한다는 이유로 상표등록의 취소심판이 청구되고 그 청구일 이후에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 상표와 동일·유사한 상표(동일·유사한 상품(지리적표시 단체표장의 경우에는 동일하다고 인정되는 상품을 말한다)을 지정상품으로 하여 다시 등록받으려는 경우로 한정한다)에 대해서는 그 청구일부터 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 날 이후 3년이 지나기 전에 출원하면 상표등록을 받을 수 없다.

#### 제35조(선출원)

- ① - ⑤ (현행과 같음)
- ⑥ 제1항 및 제2항에도 불구하고 먼저 출원한 자 또는 협의·추첨에 의하여 정하여지거나 결정된 출원인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 나중에 출원한 자 또는 협의·추첨에 의하여 정하여지거나 결정된 출원인이 아닌 출원인도 상표를 등록받을 수 있다.

#### 제119조(상표등록의 취소심판)

- ① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.
1. - 5. (현행과 같음)
  - 5의2. 제34조 제1항 제7호 단서 또는 제35조 제6항에 따라 등록된 상표의 권리자 또는 그 상표등록에 대한 동의를 한자 중 1인이 자기의 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우

#### 제122조(제척기간)

- ① (현행과 같음)
- ② 제119조 제1항 제1호·제2호·제5호·제5호의2, 제7호부터 제9호까지 및 제120조 제1항에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 취소심판 및 전용사용권 또는 통상사용권 등록의 취소심판은 취소사유에 해당하는 사실이 없어진 날부터 3년이 지난 후에는 청구할 수 없다.

현행 상표법 제 34 조 제 1 항 제 7 호에 따르면 선등록상표와 동일·유사한 상표는 상표등록을 받을 수 없습니다. 이로 인해 실제 상표 사용에 있어 지리적 차이가 존재하고, 판매상품이 달라 실제로는 상표의 오인·혼동 우려가 없음에도 불구하고 선등록(선출원) 상표와 동일·유사한 상표라는 이유만으로 후출원상표의 등록이 거절되는 경우가 많으며, 이에 대해 선등록상표의 등록무효를 구하는 등의 관련 분쟁도 다수 발생하고 있습니다.

이러한 상황에 의해 불필요한 경제적 손실이 발생하는 것은 물론이고, 상표의 등록이 지나치게 제약된다는 우려가 제기되어 왔고, 실무적으로 당사자들의 합의 하에 동일·유사한 상표를 공존시키기는 경우에도 상표등록을 받기 위해서는 상표 이전, 양도 등의 우회적인 방식을 거쳐야 하는 불편함이 존재해왔습니다.

이를 개선하고자 개정 상표법에서는 선등록상표권자 및 선출원인이 동의하는 경우 선등록(선출원) 상표와 동일·유사한 후출원상표도 등록받고 사용할 수 있도록 규정하였습니다(개정 상표법 제 34 조 제 1 항 제 7 호 단서 및 제 35 조 제 6 항). 다만, 상표공존동의에 의해 등록된 상표가 부정경쟁의 목적으로 사용되어 수요자의 오인·혼동을 야기한 경우를 상표등록 취소심판 청구사유로 규정하고(개정 상표법 제 119 조 제 1 항 제 5 호의 2), 취소심판의 제척기간을 3 년으로 하였습니다(개정 상표법 제 122 조 제 2 항). 그리고 취소심판을 통해 등록이 취소된 상표와 동일·유사한 상표는 심결 확정일로부터 3 년 동안 재출원할 수 없도록 하였습니다(개정 상표법 제 34 조 제 3 항).

## 2. 시사점

상표법이 개정되어 상표공존동의제도가 도입됨에 따라 기업은 보다 안정적인 상표의 사용을 보장받을 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 이번 상표법 개정으로 도입되는 상표공존동의제도는 미국, EU, 싱가포르 등 해당 제도를 시행하는 대부분의 국가가 선택한 ‘유보형 공존동의’이므로 상표권자의 동의가 있다고 하더라도 ① 출처의 오인·혼동 우려가 존재하는 경우, ② 선등록(선출원)상표와 후출원상표 및 지정상품이 모두 동일한 경우, ③ 이외의 다른 등록거절사유가 존재하는 경우에 해당된다고 판단되면 상표등록을 받을 수 없다는 점을 유념해야 합니다.

## III. 일본 개정 상표법의 주요 내용과 시사점

일본은 과거 2006. 2.과 2016. 7.에 상표공존동의제도(コンセント制度)의 도입을 검토한 바 있습니다. 당시 ‘수요자들의 출처 혼동 우려’ 개념 정립의 어려움을 이유로 상표법 개정이 불발된 이후 2017. 4. ‘거래실정설명서제도’를 규정하여 심사운용을 통해 상표공존동의제도와 유사하게 운영하여 오다가, 2021. 7. 상표공존동의제도에 대한 의견을 청취하여 도입 여부를 재검토하였습니다. 그 결과 2023. 3. 10. 일본 경제산업성은 상표공존동의제도에 관한 상표법 개정안을 일본 제 211 회 통상국회에 제출하였고, 2023. 6. 6. 참의원 본회의에서 가결되어 그 시행을 앞두고 있습니다. 아래에서 상표공존동의제도에 관하여 개정된 일본 상표법(이하 “일본 개정 상표법”)을 간략히 살펴보겠습니다.



## 1. 일본 개정 상표법 중 상표공존동의제도 관련 조문

**第四条(商標登録を受けることができない商標)**

- ④ 第1項第11号に該当する商標であっても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。

**第二十四条の四(商標権の移転等に係る混同防止表示請求)**

次に掲げる事由により、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

1. 第四条第四項の規定により商標登録がされたこと。

**第五十二条の二(商標登録の取消しの審判)**

- ① 第二十四条の四各号に掲げる事由により、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
- ② 第五十一条第二項及び前条の規定は、前項の審判に準用する。

**제4조(상표등록을 받을 수 없는 상표)**

- ④ 제1항 제11호에 해당하는 상표라도 그 상표등록 출원인이 상표등록을 받는 것에 대하여 타인의 승낙을 얻고, 또한 해당 상표를 사용하는 상품 또는 서비스와 타인의 등록상표에 관련된 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자의 업무에 관한 상품 또는 서비스와의 사이에서 혼동을 일으킬 우려가 없는 것에 대해서는 동호가 적용되지 않는다.

**제24조의4(상표권의 이전 등에 관한 혼동방지표시청구)**

다음에 열거한 사유에 따라, 동일한 상품 혹은 서비스에 사용하는 유사한 등록 상표 또는 유사한 상품 혹은 서비스에 대해서 사용하는 동일 또는 유사한 등록상표에 관한 상표권이 다른 상표권자에 속하게 된 경우, 그 하나의 등록상표에 관한 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자의 지정상품 또는 지정서비스에 대한 등록상표의 사용에 의해 다른 등록상표에 관련된 상표권자 또는 전용사용권자의 업무상의 이익(해당 다른 등록상표를 사용하고 있는 지정상품 또는 지정서비스에 관련된 것에 한한다.)을 해칠 우려가 있는 때에는, 해당 다른 등록상표에 관련된 상표권자 또는 전용사용권자는, 해당 하나의 등록 상표에 관한 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자에 대하여, 해당 사용에 대해, 그 자의 업무에 관련된 상품 또는 서비스와 자신의 업무에 관련된 상품 또는 서비스와의 혼동을 방지하기 위해 적절한 표시가 있어야 함을 청구할 수 있다.

1. 제4조 제4항의 규정에 의하여 상표등록된 것.

**제52조의2(상표등록 취소심판)**

- ① 제24조의4 각 호에 따라 동일한 상품 혹은 서비스에 대하여 사용하는 유사한 등록상표 또는 유사한 상품 혹은 서비스에 대하여 사용하는 동일 또는 유사한 등록상표에 관한 상표권이 다른 상표권자에 속하게 된 경우, 그 하나의 등록상표에 관한 상표권자가 부정경쟁의 목적으로 지정상품 또는 지정서비스에 대한 등록상표의 사용으로 다른 등록상표에 관련된 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자의 업무에 관련된 상품 또는 서비스와 혼동을 일으킨 때에는, 누구든지 그 상표등록을 취소하는 것에 대하여 심판을 청구할 수 있다.
- ② 제51조 제2항 및 전조의 규정은 전항의 심판에 준용한다.

일본 개정 상표법은 ① 선등록상표권자의 승낙이 존재할 것, ② 선등록상표와의 출처 혼동의 우려가 없을 것을 요건으로 하여 선등록상표 또는 이와 유사한 상표의 등록을 허용하고 있습니다(일본 개정 상표법 제 4 조 제 4 항). 그리고 상표공존동의에 의해 상표가 등록됨에 따라 발생할 수 있는 혼동을 방지하기 위해 일방의 상표권자가 다른 상표권자에 대하여 혼동방지표시를 하도록 청구할 수 있다고 규정하였습니다(일본 개정 상표법 제 24 조의 4 제 1 호).

또한 일방의 상표권자가 부정경쟁의 목적으로 상표의 출처 혼동을 야기하는 경우에는 누구나 상표등록 취소심판의 청구가 가능하도록 규정하였습니다(일본 개정 상표법 제 52 조의 2).

## 2. 시사점

일본 개정 상표법에 의한 상표공존동의제도(コンセンメント制度)의 요건 및 그 내용은 우리가 도입하고자 하는 상표공존동의제도와 크게 다르지 않은 것으로 보입니다. 다만, 일본 개정 상표법은 ① 혼동의 우려와 관련하여 상표권자 이외에 해당 상표에 관련된 전용사용권자 또는 통상사용권자도 명시적으로 고려하고 있다는 점, ② 공존동의에 의해 상표가 등록됨에 따라 출처의 혼동이 우려되는 경우 일방의 상표권자가 다른 상표권자에 대하여 혼동방지표시를 청구할 수 있도록 규정하여 상표등록 후의 혼동 방지 방안을 마련하고 있다는 점이 특징입니다.

## IV. 향후 전망

상표공존동의제도가 시행되면 기업이 사용하고자 하는 상표에 유사한 선등록상표가 있다는 이유만으로 그 출원 및 등록이 거절되는 상황은 발생하지 않도록 할 수 있고, 이에 따라 기업은 보다 안정적이고, 유연하게 상표를 등록하고 이를 사용할 수 있을 것입니다. 그리고 이러한 상표의 공존이 법률의 강제나 규제에 의해 이루어지는 것이 아닌 상호간의 자율적인 합의에 의해 이루어진다는 것 역시 의의가 있습니다. 다만, 상표공존동의제도와 관련하여서는 ① 오인·혼동의 우려 판단을 위한 구체적인 요소 및 상세 기준에 관한 실무지침 마련, ② 상표등록 후 혼동 방지를 위한 공시시스템 등의 조치 마련, ③ 부당한 상표공존 동의 방지 방안의 마련 등의 선결과제가 산적하여 있으므로 상표공존동의제도의 성공적인 정착과 활성화를 위해 이미 상표공존동의제도를 시행하고 있는 외국의 사례나 일본 개정 상표법 등을 참고하여 선결과제를 신속히 해결하기 위한 합리적인 대응방안을 마련하여야 하고, 기업 또한 상표공존동의제도가 기업의 상표 사용에 미칠 영향을 분석하여 이에 대한 전략을 마련하여야 할 필요가 있습니다.



# 상표법 개정 - 상표권 공존 동의제 도입

법무법인(유) 광장

김운호, 이은우, 곽재우, 정지우, 반일희

2023. 11. 8



## 공존 동의제의 도입과 기업 상표 관리의 새로운 전망

“이번 개정안은 선등록상표권자 또는 선출원인의 동의 하에 동일 또는 유사한 상표의 등록을 가능하게 하는 ‘공존 동의제’를 도입합니다. 이는 후속 출원인이 안정적으로 상표를 사용할 수 있도록 하며, 상표 관련 분쟁을 사전에 방지하는 것을 목적으로 합니다. 다만, 상표와 지정상품이 동일한 경우에는 동의가 있더라도 등록이 불가능합니다.

이 개정은 출원인의 권익 보호와 편의를 증진시키려는 취지로, 상표 공존 동의제의 도입은 유연한 상표등록 제도 아래에서 상표 사용을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이 제도는 동일 또는 유사한 상표 간의 소모적인 분쟁을 예방하고, 기업들이 상표를 보다 효율적으로 보호하고 관리할 수 있도록 합니다. 이에 따라, 관련 당사자들은 상표 동의 공존 제도를 활용하는 데 있어 잠재적인 리스크와 이점을 면밀히 검토할 필요가 있습니다.”

‘선등록상표의 상표권자가 후출원상표의 상표등록에 동의를 하면 상표등록을 받을 수 있도록 하는 일명 ‘공존 동의제’ 를 도입한 것을 주요 내용으로 하는 ‘상표법’ 개정안이 2023. 10. 31. 공포되었으며 2024. 5. 1. 시행될 예정입니다. 이번 개정의 주요 사항은 다음과 같습니다.

### 1. 선등록상표권자 및 선출원인의 동의 하에 동일 · 유사한 상표 등록을 가능케 하는 공존 동의제 도입

현행 상표법에는 동일 · 유사한 상품에 사용할 동일 · 유사한 상표의 등록과 관련하여 ‘다른 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우’ 에는 ‘먼저 출원한 자’ 만이 그 상표를 등록받을 수 있다고 규정되어 있습니다(제 35 조 제 1 항). 이로 인해 타인의 선등록 · 선출원상표와 동일 · 유사한 상표를 나중에 출원한 자는 상표를 등록할 수 없게 되어, 후속 출원인의 안정적 상표 사용에 상당한 제한이 있었습니다.

그런데 이번 개정에서는 출원상표가 타인의 선등록 · 선출원상표와 동일 · 유사하여 상표등록의 거절이유가 있다 하더라도, 그 타인이 출원상표의 상표등록에 동의를 하면 상표등록을 받을 수 있도록 하여, 자율적인 합의에 의하여 후속 출원인의 지속적인 상표 사용을 가능토록 함으로써 경영상의 안정성을 보장함과 동시에 사전에 상표 관련 분쟁을 방지할 수 있게 하였습니다. 다만, 소비자들의 오인 · 혼동을 방지하기 위하여 상표와 지정상품이 ‘동일’한 경우에는 이러한 동의가 있는 경우라고 하더라도 등록을 할 수 없도록 하였습니다.

개정법은 상표의 유연한 등록을 가능하게 하는 한편으로, 상표 등록 취소 사유로 선등록상표권자나 선출원인의 동의 하에 등록된 상표 또는 그 상표등록에 동의를 한 자의 상표 중 어느 한쪽이라도 부정경쟁목적으로 사용되는 경우를 추가함으로써, 두 상표권자 중 1 인이 자기의 등록상표의 지정상품과 동일 유사한 상품에 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와

관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우에는 상표등록을 취소할 수 있게 하였습니다.

## 2. 사용에 의한 식별력 인정 대상의 확대

‘사용에 의한 식별력’은 원래 식별력이 없는 상표라도 특정인이 일정기간 계속하여 사용한 결과식별력을 획득한 경우 이미 상표로서 기능할 뿐만 아니라 더 이상 경쟁업자간의 자유로운 사용을 보장할 공익상의 필요성이 없어졌다고 볼 수 있으므로, 상표등록을 허용하여 상표사용자의 신용을 보호하고 일반수요자로 하여금 상품의 품질 오인이나 출처 혼동을 방지하고자 사후적으로 식별력을 인정하는 것을 의미합니다(상표법 제 33 조 제 2 항).

다만, 현행법은 출처표시로 인식되지 않거나 자유로운 사용이 보장되어야 하는 일반적인 표장 1) 또는 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적합하지 않다고 인정되는 표장은 상표법 제 33 조 제 1 항 제 7 호에 해당하는 보충적 규정인 ‘기타 식별력 없는 상표’로서, 상표법 제 33 조 제 2 항에서 규정하는 사용에 의한 식별력이 인정되는 대상에서 제외되어 있었습니다.

그런데 이번 개정안에서는 명시적으로 제 33 조 제 2 항에서 제 33 조 제 1 항 제 7 호의 ‘기타 식별력 없는 상표’도 사용에 의한 식별력이 인정되는 대상으로 규정하였습니다. 이에 따라 ‘기타 식별력 없는 상표’라도 그 상표의 사용 결과 특정인의 출처표시로 식별력을 취득하게 된 경우에는 상표 등록을 받을 수 있도록 하여, 사용에 의한 식별력 취득의 적용범위를 확대하였습니다.

## 3. 상속인이 없는 경우 상속대상 상표권에 대한 권리관계 명확화

상표권자가 사망한 경우 상표권은 상속인에게 상속되는데, 특허법 및 디자인보호법과 달리 상표법에서는 상표권자가 상속인이 없이 사망한 경우의 상표권 소멸에 관한 사항이 규정되어 있지 않았습니다.

이번 개정안에서는 상표권의 상속이 개시된 때 상속인이 없는 경우에는 상표권이 소멸된다는 조항을 신설하여, 상속대상 상표권의 권리관계를 보다 명확히 하였습니다.

## 4. 시사점

이번 개정안은 전반적으로 출원인의 권익을 보호하고 편의를 제고하려는 취지에서 마련된 것으로 평가되며, 특히 향후 상표 공존 동의제의 도입으로 유연한 상표등록 제도 하에 상표의 사용이 더욱 촉진될 수 있을 것으로 예상됩니다. 나아가 공존 동의제를 통하여 동일·유사한 상표 사이에서 발생하는 소모적인 분쟁들을 사전에 방지할 수 있게 되었고, 기업들은 더 효율적으로 상표 보호 및 관리를 할 수 있게 되었습니다.

한편, 선등록권자나 선출원인, 그리고 후출원인 각 당사자들은 상표등록에 대한 동의와 관련하여 동일·유사 상표의 공존시 발생할 수 있는 잠재적인 리스크와 상표 공존 동의로 얻을 수 있는 이점 등을 면밀하게 검토하여 상표 동의 공존 제도를 향후 적극적으로 활용할 필요성이 커졌습니다.

# 인공[상표법 일부개정] 선출원자 동의에 따른 상표등록 허용, 국제상표등록출원 제도 개선 등

법무법인(유한) 바른

2023. 11. 13



## 상표공존동의제 도입과 상표등록 절차 혁신

“2024년 5월 1일부터 시행되는 개정 상표법은 상표 등록 절차와 관련하여 중요한 변화를 도입합니다. 주요 변경 사항으로는 선등록상표권자의 동의가 있는 경우 유사한 상표의 등록을 허용하는 상표공존동의제가 포함됩니다. 이 제도는 동일한 상품에 사용되는 동일한 상표를 제외하고 적용되며, 상표 간의 불필요한 분쟁을 줄이고 상표 사용의 유연성을 증진시키는 것을 목적으로 합니다.

또한, 개정법은 변경출원과 국제상표등록출원에 관한 규정을 개선합니다. 이는 변경출원이 기존 출원의 우선권을 유지하도록 하며, 국제상표등록출원이 국내등록상표의 지정상품 전부 또는 일부를 포함하는 경우에도 같은 효과를 부여합니다. 추가적으로, 출원 분할과 상표권 분할을 허용하여 상표등록 절차를 더욱 유연하게 하고, 권리자들이 상표를 더 효율적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.”

### 상표법

#### ① 간략한 설명:

출원상표가 타인의 선등록상표와 동일·유사하여 상표등록의 거절이유가 있다 할지라도, 선등록상표의 상표권자가 출원상표의 상표등록에 동의를 하면 상표등록을 받을 수 있도록 하고, 변경출원의 기초가 된 상표등록출원 등에 조약에 따른 우선권 주장이나 출원 시의 특례 취지 및 그 서류의 제출이 있는 경우에는 변경출원에 대해서도 그 주장 및 서류의 제출이 있는 것으로 간주하도록 하는 한편, 국제상표등록출원의 대체 요건을 국내등록상표의 지정상품 전부를 포함하고 있을 때만 인정하던 것을 지정상품 일부만을 포함하는 경우에도 인정하는 부분대체를 도입하고, 국제상표등록출원 및 국제등록기초상표권의 분할을 허용하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완함(2024. 5. 1.)

#### ② 상세 설명:

가. 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표는 원칙적으로 상표등록을 할 수 없으나, 개정을 통해 그 타인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외)에는 상표등록을 받을 수 있도록 허용함(제 34 조제 1 항제 7 호 단서).

나. 종래 상표법 규정은 변경출원을 한 경우 최초의 출원은 취하된 것으로 간주하였으나, 변경출원의 기초가 된 출원이 상표법 제 46 조에 따라 우선권을 주장한 출원(=조약에 의한 우선권 주장)인 경우에는 변경출원을 한 때에 그 변경출원에 우선권 주장을 한 것으로 보며, 변경출원의 기초가 된 출원에 대하여 법 제 46 조에 따라 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 그 변경출원에 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로

간주함(제 45 조제 5 항, 제 6 항). 또한 조약에 의해 우선권 주장을 한 것으로 보는 변경출원의 경우에는 변경출원을 한 날로부터 30 일 이내에 그 우선권 주장을 취하할 수 있도록 함(제 44 조제 6 항)

다. 대한민국에 설정등록된 상표(=국내등록상표)의 상표권자가 국제상표등록출원을 하는 경우, 국내등록상표의 지정상품이 국제등록상표의 지정상품에 모두 포함되어 있을 경우에만 그 국제상표등록출원은 지정상품이 중복되는 범위에서 해당 국내등록상표에 관한 상표등록출원의 출원일에 출원된 것으로 보았으나, 개정을 통해 지정상품중 일부만을 포함하고 있는 경우에도 같은 효과가 발생하도록 함(제 183 조제 3 호 삭제).

라. 종래 상표법에 따른 상표등록출원으로 보는 국제출원(=국제상표등록출원)에 대해서는 출원 분할을 허용하지 않았으나 출원분할을 허용하지 않았으나 개정을 통해 출원분할에 관한 법 제 45 조(단 제 4 항의 경우는 적용제외)가 적용될 수 있도록 함(제 187 조). 국제등록기초상표권에 대해서도 상표권 분할이 허용되지 않았으나 역시 개정을 통해 상표권 분할에 관한 법 제 94 조가 적용될 수 있도록 함(제 200 조).



# [2124453] 상표법 일부개정법률안

제안자 : 위원장 / 산업통상자원중소벤처기업위원회

제안일 2023. 9. 14

의결일 2023. 10. 6

## ● 제안이유 및 주요 내용

### 대안의 제안이유

현행법상 타인의 선등록상표와 동일·유사한 상표는 상표등록을 받을 수 없으나, 타인의 선출원(선등록) 상표와 동일·유사 사유로 상표등록이 거절되는 사례가 많고, 상표등록 거절대상인 동일·유사한 상표가 실제 거래시장에서 공존하고 있으나, 양도방식 등으로 상표등록을 받는 불편이 있음.

또한 국내등록상표의 지정상품이 국제등록상표 지정상품에 모두 포함된 경우에만 국제등록에 의한 국내등록의 대체를 인정하고 있는데, 마드리드 의정서 규칙에서는 지정상품 일부만 포함하는 경우도 국제상표등록출원의 국내등록상표로 대체를 인정하는 내용으로 최근 개정되어 2021년 11월부터 시행하고 있음.

한편, 존속기간 갱신신청 후 새로운 존속기간이 시작되기 전에 상표권이 소멸 또는 포기된 경우 이미 낸 상표등록료가 반환되지 못하는 문제가 있음.

이에 출원상표가 타인의 선등록상표와 동일·유사하여 상표등록의 거절이유가 있다 할지라도, 선등록상표의 상표권자가 출원상표의 상표등록에 동의를 하면 상표등록을 받을 수 있도록 하려는 것임.

또한 국제 규칙 개정에 따라 국제상표등록출원의 부분대체를 인정하는 내용을 반영하고, 납부된 상표등록료의 반환 사유를 확대하려는 것임.

그리고 「특허법」 및 「디자인보호법」 등 타 지식재산권 법률과 달리 「상표법」은 상표권자가 상속인이 없이 사망한 경우의 상표권 소멸에 관한 사항을 규정하고 있지 않아 이에 대한 권리관계를 명확히 하고, 상표의 사용에 의한 식별력 인정 대상을 확대하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완함으로써 상표 관리의 편의성을 제고하고 권리보호를 강화하고자 함.

### 대안의 주요내용

가. 사용에 의한 식별력 인정 대상에 제 33 조제 1 항제 7 호에 해당하는 상표(기타 식별력 없는 상표)를 포함하도록 함(안 제 33 조제 2 항).

나. 상표등록요건 판단시기에 관한 규정 중 해석이 불분명한 부분을 명확하게 함(안 제 34 조제 2 항 및 제 3 항).

다. 선등록상표의 상표권자가 출원상표의 상표등록에 동의를 하면 상표등록을 받을 수 있도록 함(안 제 34 조제 1 항제 7 호 단서 및 제 35 조제 6 항 신설).

라. 변경출원의 기초가 된 상표등록출원 등에 조약에 따른 우선권 주장이나 출원 시의 특례 취지 및 그 증명서류의 제출이 있는 경우에는 변경출원에 대해서도 그 주장 및 서류의 제출이 있는 것으로 간주하도록 함(안 제 44 조제 5 항부터 제 7 항까지 신설 등).

마. 심사관의 직권보정이 요지변경에 해당하거나 명백히 잘못되지 않은 사항을 직권보정한 경우에 해당 직권보정은 없었던 것으로 간주하도록 함(안 제 59 조제 5 항 신설).

바. 상표등록료 반환 대상에 '존속기간 갱신의 효력발생일 전에 상표권이 소멸 또는 포기된 경우' 등을 추가하려는 것임(안 제 79 조제 1 항제 8 호 및 제 9 호 신설).

사. 존속기간갱신신청에 관한 기재 사항 등 요건을 상표권과 관련한 사항으로 정비함(안 제 84 조).

아. 상표권의 상속이 개시된 때 상속인이 없는 경우 해당 상표권은 소멸되도록 함(안 제 106 조제 2 항 신설).

자. 선출원(선등록)상표권자의 동의에 의해 등록된 상표가 부정경쟁 목적으로 사용되는 경우 상표등록의 취소사유로 규정하고 취소심판의 제척기간을 규정함(안 제 119 조제 1 항제 5 호의 2 신설 및 안 제 122 조제 2 항).

차. 국제상표등록출원의 대체 요건을 국내등록상표의 지정상품 전부를 포함하고 있을 때만 인정하던 것을 지정상품 일부만을 포함하는 경우에도 인정하는 부분대체를 도입함(제 183 조제 1 항제 3 호 삭제).

카. 국제상표등록출원 및 국제등록기초상표권의 분할을 허용함(안 제 187 조 및 제 200 조).

타. 국제상표등록출원에 대한 등록여부결정을 국제사무국을 통하여 출원인에게 통지하도록 함(안 제 193 조의 3 신설 및 제 220 조).

> 해당 로앤비 입법동향 바로가기

※ 상세내용은 로앤비 로그인(유료회원) 후 조회하실 수 있습니다.

※

# 상표법상 효력 제한 규정의 개선방향에 대한 소고

## A Study on the Improvement of the provision about the Restriction on Trademark Rights

한국지식재산학회 / 산업재산권 <제 73 호>

박형욱(지적재산권법 법학전문박사)

2023 년 08 월

### ● 초록

상표권 침해 주장을 받게 되면 상대방의 입장에서 취할 수 있는 항변으로는 첫째, 상표무효의 항변(무효심판청구 포함), 둘째, 상표권의 효력 제한 항변, 셋째, 비침해(비유사) 항변이 전형적이다. 이 중에서 효력제한에 관한 두 번째 항변에서 가장 유용하고 자주 활용되는 것이 상표법 제 90 조이다. 상표권의 효력 제한에 관한 제 90 조 규정은 등록상표권의 무효 여부를 불문하고 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위를 명확히 규정하고 있어, 식별력이 없는 상표의 원활한 사용과 이용에 많은 이점이 있다. 실무적으로도 관련 분쟁들이 많이 발생하고 있고, 이로 인해 다수의 판례들이 나오고 있으며, 앞으로도 상표권 관련 분쟁에 많이 활용될 것으로 기대된다. 그런데 해당 규정의 중요성을 고려해 볼 때, 동 규정에서 열거하고 있는 효력제한 규정이 적절한 것인지에 대한 연구는 부족하지 않았나 하는 생각을 한다. 동 규정의 입법취지에 대한 견해들과 판례의 입장을 보면 이는 결국 식별력이 없는 상표의 효력제한으로 이해되는데, 식별력이 없는 상표가 모두 포함되어 있지 않으며, 규정 형식과 내용도 전형적인 부등록사유인 제 33 조 제 1 항 및 제 34 조 제 1 항 각호와 체계적으로 달리되어 있어 혼란스러운 측면이 있다. 제 90 조 제 1 항 각호가 어느 규정에 대응하는지에 대한 여러 견해들을 모호한 설명을 통해서도 이러한 불명확성을 확인할 수 있다. 이제부터 제 90 조 제 1 항 각호에서 규정하고 있는 효력제한사유의 범위에 대해 재검토해 볼 필요가 있다고 생각된다. 먼저 제 90 조 제 1 항 각호는 제 33 조 제 1 항 및 제 34 조 제 1 항 각호의 사유들이 혼재되어 있고 그 규정 순서도 불일치하는바, 비록 법리적 차이는 없다고 하더라도 입법적 정합성을 지향하고 이해의 편의를 도모한다는 측면에서 제 33 조 제 1 항 및 제 34 조 제 1 항 각호에 맞게 순서를 재정비하는 것이 바람직할 것으로 생각된다. 다음으로 등록상표권을 전제로 하는 효력제한 규정인 점을 고려해 볼 때, 일부 사유들에 대해서만 유사범위까지 확장시키고 있는 것은 해석론상 혼란을 초래할 수 있기 때문에 일률적으로 유사범위까지 포함시킬 필요가 있다고 생각된다. 무엇보다도 제 90 조의 입법취지가 식별력이 없는 표장의 자유로운 사용을 보장하기 위함이라면, 제 33 조 제 1 항 각호의 사유들 중 일부만 규정하는 것에 의문이 있을 수 있다. 따라서 일본의 2014 년 상표법 개정을 참고하여 제 90 조 제 1 항 제 6 호에 일반적 효력 제한 규정 신설을 고려해 볼 수 있겠고, 이와 병행하여 현행 규정을 제 33 조 제 1 항 각호에 맞게 재정비하는 것도 검토할 필요가 있을 것이다. 한편, 상표권 효력 제한에 관한 일반 규정 신설에 대한 의견도 참고가 될 수 있을 것인데, 그러한 일반적 효력 규정 신설에 대해서는 제 90 조와의 관계에 대한 논의가 함께 다뤄질 필요가 있을 것이다.

> 해당 로앤비 학회논문 바로가기

※ 상세내용은 로앤비 로그인(유료회원) 후 조회하실 수 있습니다.

# 상표법상 간접침해 규정의 법적 쟁점

## Legal Issues of Trademark Act's Indirect Infringement Provision

부산대학교 법학연구원 / 법학연구 <제 64 권 제 2 호>

문선영

2023 년 05 월

### ● 초록

상표법 제 108 조는 '침해로 보는 행위'라는 제목 하에 동조 제 1 항 제 2 내지 4 호에서 상표권이 직접 침해되고 있는 것은 아니지만 방치하면 직접침해로 이어질 개연성이 큰 일련의 예비적, 방조적 행위에 대하여 규정하고 있으며, 이를 강학상 상표권 간접침해라 한다. 상표권의 간접침해라고 할 때 그 범위를 상표법에 규정된 침해로 보는 행위만을 지칭하기도 하지만, 넓게 보아 직접침해한 것은 아니나 직접침해와 인과관계를 가지는 일체의 행위를 포함하는 개념으로서, 민법상의 교사, 방조에 의한 공동불법행위책임 규정에 의하여 규율되는 경우를 포함하여 간접침해로 부르기도 한다.

상표법상 간접침해 규정의 의의와 적용범위를 해석하고 관련된 법적 쟁점을 살펴보는 것은 상표법상 간접침해 뿐 아니라 널리 상표권 침해의 종합적 이해를 위해서도 필요한 것이다. 그러나 그동안 특허법상 간접침해에 관한 연구는 상당히 많았음에도 불구하고 상표법상의 간접침해의 관련 법적 쟁점에 대한 연구는 상대적으로 많지 않았다. 이에 본 고에서는 상표법상 간접침해 규정과 이에 대응하는 해외 법제들을 검토하고 우리 법상의 법적 쟁점을 정리한 후 필요한 범위 내에서 동 제도의 개선방안을 체계적으로 제시하고자 한다.

> 해당 로앤비 학회논문 바로가기

※ 상세내용은 로앤비 로그인(유료회원) 후 조회하실 수 있습니다.

# LAWnB Legal Essential Report Vol.24

## LAWnB IP Exclusive Report:

### 2023 상표법 개정 및 동향

투스너로이터코리아

2023.12.13

**COPYRIGHT© THOMSON REUTERS. ALL RIGHTS RESERVED.**

2023 상표법 개정 및 동향 LAWnB IP Exclusive Report 는 로앤비의 [로펌 리포트] 및 [학회논문] 콘텐츠를 엮어 발행하였습니다. 로펌리포트는 각 로펌의 동의 하에 본문을 게재하였습니다. 본 자료의 무단전제 및 상업적 재배포를 금지합니다.